

Cour d'appel de Paris, 20 mars 2015, 2014/20561

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris

Numéro affaire : 2014/20561

Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE

Marques : UNPI Grand Paris ; UNPI PARIS

Classification pour les marques : CL36 ; CL37 ; CL41 ; CL45

Numéros d'enregistrement : 3922049 ; 4057780

Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Paris, 23 janvier 2015, N° 2014/12857

Parties : LA CHAMBRE DES PROPRIÉTAIRES (association) / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; UNION NATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE (UNPI, association)

Président : Mme Marie-Christine AIMAR

Avocat général : M. Hugues WOIRHAYE

Chronologie de l'affaire

INPI 16 septembre 2014	Tribunal de Grande Instance de Paris 23 janvier 2015	Cour d'appel de Paris 20 mars 2015	Tribunal de Grande Instance de Paris 18 décembre 2015
--	--	--	---

Texte

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 20 MARS 2015

Pôle 5 - Chambre 2 (n°44, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20561

Décision déferée à la Cour : décision du 16 septembre 2014 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP 14-1551/VL

DECLARANTE AU RECOURS Association LA CHAMBRE DES PROPRIÉTAIRES, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège situé [...] 75116 PARIS Immatriculée au siren sous le numéro 784 311 870 Ayant élu domicile C/O SELARL 2H AVOCATS

Me Patricia HARDOUIN Avocat à la Cour [...] 75009 PARIS Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056 Assistée de Me Yoram L, avocat au barreau de PARIS, toque A 31

EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [...] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Mathilde JUNAGADE, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE Association UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE (UNPI), prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège situé [...] 75007 PARIS Immatriculée au siren sous le numéro 784 312 241 Représentée par Me Richard GILBEY de la SELARLU G - LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque L 112 Assistée de Me J J plaidant pour la SELARLU G - LEGAL et substituant Me Richard GILBEY, avocat au barreau de PARIS, toque L 112 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Carole T

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis

ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

LA COUR,

Vu les articles L 411-4 et L 712-14 du code de la propriété intellectuelle,

Vu le recours formé le 14 octobre 2014 par la Chambre des Propriétaires contre la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après INPI) du 16 septembre 2014 qui a rejeté la demande d'enregistrement du signe verbal UNPI PARIS déposée le 31 décembre 2013 sous le numéro 13 4 057 780 pour désigner les produits et services des classes 36, 37, et 45 affaires immobilières, informations en matière de construction conseils en construction services juridiques suite à l'opposition formée par l'UNPI le 24 mars 2014 sur la base de la marque verbale UNPI GRAND PARIS déposée le 24 mai 2012 et enregistrée sous le numéro 12 3 922 049 pour désigner les produits et services des classes 36, 37, 41 et 45 affaires immobilières, conseils en construction, services juridiques.

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé par le requérante le 13 novembre 2014, soutenu par mémoires en réponse des 18 décembre 2014 et 6 janvier 2015,

Vu les observations du 8 janvier 2015 et les observations complémentaires du 15 janvier 2015 déposées par le Directeur général de l'INPI, Vu le mémoire déposé par l'Association Union Nationale de la Propriété Immobilière (UNPI) le 8 janvier 2015,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

SUR CE,

Le 24 mars 2014 l'association Union Nationale De la Propriété Immobilière ci-après UNPI, (association loi de 1901) a formé opposition à l'enregistrement de la demande d'enregistrement déposée le 31 décembre 2013 par la Chambre des Propriétaires (loi de 1901) sous le numéro 13 4 057 780 portant sur le signe verbal UNPI PARIS pour désigner les produits et services des classes 36, 37 et 45, sur la base de la marque verbale UNPI GRAND PARIS déposée le 24 mai 2012, enregistrée sous le numéro 12 3 922 049 pour désigner les produits et services des classes 36, 37, 41 et 45.

Le 16 septembre 2014 monsieur l de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle a, faisant droit à l'opposition, rejeté la demande d'enregistrement.

L'association La Chambre Des Propriétaires a formé un recours à l'encontre de cette décision le 14 octobre 2014.

Au soutien de son recours, l'association requérante fait valoir qu'elle a déposé le 9 juillet 2003 sous le numéro 3 235 570 pour désigner les produits et services des classes 16, 36 et 43 la marque UNPI PARIS ILE DE FRANCE qui n'a pas été renouvelée, dont l'association UNPI avait connaissance puisque l'ayant assignée le 4 septembre 2014 en contrefaçon .

Aussi lorsque l'UNPI a déposé sa marque UNPI GRAND PARIS le 24 mai 2012, celle-ci constituait une imitation de sa marque antérieure déposée en 2003 et celle-ci nulle, doit être annulée par la Cour.

Elle demande en conséquence de :

- rejeter l'opposition formée par l'UNPI le 24 mars 2014,
- dire et juger que le signe UNPI PARIS est une marque valable et doit être enregistrée,
- dire et juger nulle la marque UNPI GRAND PARIS déposée le 24 mai 2012 par l'UNPI sous le n°12 3 922 049 et ordonner sa radiation,
- condamner l'UNPI à payer à la Chambre Des Propriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire,- surseoir à statuer dans l'attente à intervenir sur la question de la validité de la marque UNPI GRAND PARIS.

L'UNPI qui est une fédération créée le 21 novembre 1893 et dont la dénomination Union Nationale de la Propriété Immobilière a été adoptée en 1964 expose en réponse qu'elle est titulaire des marques françaises suivantes :

- UNPI n°3118745 déposée le 30 août 2001 pour désigner des produits et services en classes 16, 35,

38, 41 et 42,

- LE PROPRIÉTAIRE IMMOBILIER LE JOURNAL DE L'UNPI n°3600618, déposée le 25 septembre 2008, pour désigner les produits et services en classes 16, 35, 38 et 41,

- UNION DES PROPRIÉTAIRES D'ILE DE FRANCE n°3922098 déposée le 5 mai 2012 pour désigner des produits et services en classes 36, 37, 41 et 45,

- UNPI GRAND PARIS n°3922049 déposée le 24 mai 2012 pour désigner des services en classes 36, 37, 41 et 45,

- HABIT ESSENTIEL UNPI n°3932323 déposée le 6 juillet 2012 pour désigner des services en classes 36, 37, et 45.

Elle ajoute qu'elle est également réservataire de plusieurs noms de domaine composés du radical UNPI et qu'elle exploite des noms de domaine qui pointent vers son association et qui comportent le radical UNPI et UNPI PARIS.

Elle poursuit en indiquant que la Chambre Nationale Des Propriétaires est une association créée par un groupe de propriétaire du 11^{ème} arrondissement qui pendant près d'un siècle a été la représentante de l'association UNPI pour le territoire de la Ville de Paris et que dans le cadre de son adhésion à l'UNPI, elle avait été autorisée par cette dernière à enregistrer trois marques françaises dont deux ne sont plus en vigueur.

Elle précise que les relations entre les parties se sont dégradées et que le 17 octobre 2013 La Chambre Nationale des Propriétaires a demandé son retrait de l'UNPI mais a persisté à entretenir un lien d'affiliation avec l'UNPI dans l'esprit du public, en déposant les 14 octobre 2013 et 30 et 31 décembre 2013 plusieurs demandes d'enregistrements de marques dont celle litigieuse et a réservé quinze noms de domaines comportant le radical UNPI PARIS de sorte qu'elle a d'une part, formé opposition le 24 mars 2014 aux demandes d'enregistrement et, d'autre part, engagé une procédure en contrefaçon et concurrence déloyale, au fond devant le tribunal de grande instance de Paris. Elle demande la confirmation de la décision du Directeur de l'INPI et de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé l'ensemble des demandes de la requérante.

Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de sursis à statuer A défaut de justifier avoir exercé une action ayant une influence directe sur le présent recours, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande alors au surplus qu'en l'absence d'effet dévolutif du recours, un moyen non soulevé devant l'INPI ne peut être invoqué devant la Cour.

Sur la demande de nullité de la marque opposée

La demande de nullité d'une marque opposée à l'enregistrement contesté n'entrant pas dans le cadre des recours dont la Cour est saisie, strictement limités à l'examen du bien fondé de la

décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, qui ne peut d'ailleurs se prononcer sur la validité d'une marque antérieure, est irrecevable.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la comparaison des produits

Ni la requérante, ni l'opposante ne conteste l'appréciation du Directeur de l'INPI relative à l'identité ou la similarité des produits ou services visés à l'enregistrement des marques en litige ;

Sur la comparaison des signes

La marque antérieure porte sur la dénomination verbale UNPI GRAND PARIS,

La demande d'enregistrement litigieuse porte sur le signe verbal UNPI PARIS,

Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement

Visuellement, les signes ont en commun le sigle UNPI et la dénomination PARIS, et diffèrent par l'insertion du terme GRAND dans la marque antérieure qui en raison du caractère distinctif dominant du terme d'attaque UNPI en regard des services en cause et du caractère descriptif du terme géographique PARIS ne fait pas disparaître l'impression globale commune entre les deux signes,

Phonétiquement, les dénominations se prononcent de façon identique concernant le terme d'attaque et en final, le terme GRAND se fondant dans l'ensemble,

Conceptuellement, les signes opposés désignent les mêmes services provenant de la même origine géographique,

Il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage de la dénomination verbale UNPI PARIS est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise des termes UNPI PARIS, dans lequel est enserré le qualificatif GRAND, combinée à l'identité ou à la similarité des produits ou services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure ;

Il convient en conséquence de rejeter le recours de la requérante et de confirmer la décision de monsieur le général de l'INPI.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de sursis à statuer,

Rejette le recours formé par l'association La Chambre des Propriétaires à l'encontre de la décision rendue le 16 septembre 2014 par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera, par les soins du greffier, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.